



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



29 de octubre de 2022

Iris M González Bonilla
32 Palm Blvd. Grand Palm
Vega Alta, PR 00692

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

035
247877-35-1
26 de abril de 2022
Iris M González Bonilla

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

La descripción debe ser aclarada y el solicitante debe proporcionar una descripción más detallada de la marca solicitada. Las solicitudes de marcas que no estén en caracteres estándar deben incluir una descripción precisa y concisa de toda la marca, que identifique los elementos literales, así como los elementos de diseño. Se sugieren las siguientes opciones para descripción de marca y reclamo de colores, de ser correctas:

- Descripción: “El diseño consiste del término “CONCORDIA” en letra estilizada color terracota, con el término “COMMUNICATIONS” en marrón abajo. Al lado derecho se encuentra una rama de olivo en crema.”
- Reclamo de colores: “Se reclaman los colores terracota, marrón y crema como una

característica de esta marca.”

De no aceptar la sugerencia, antes indicada, favor de describir cada elemento o componente del diseño, de su entorno, estructura o imagen. En la medida que uno o varios colores son parte integral de este diseño, favor de describir como el color se limita en elementos o componentes del diseño. Solamente obtendrá protección si consta dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.

4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de servicio los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes.

Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de servicio:

1. **Anuncios en periódicos o revistas;**
2. **Catálogos;**
3. **Letreros;**
4. **Menús; o**
5. **Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la Marca.**

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para Marcas de servicio:

1. Lanzamiento de publicidad para prensa; o
2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.

El solicitante sometió como espécimen un documento con el diseño y/o logo de la marca, a saber,



. No obstante, de la forma presentada, este documento no funciona como espécimen, ya que no evidencia el uso en el comercio de la marca de servicio, para la cual se solicita el registro. Si la marca está en uso en el comercio, favor presentar un espécimen a tenor con lo indicado anteriormente.

El solicitante tendrá que declarar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes son utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud además una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLE(S):

El solicitante debe renunciar al término descriptivo “COMMUNICATIONS” excepto según se utiliza en la marca de referencia porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios del Solicitante.

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios en particular. *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, el término “COMMUNICATIONS” aparenta ser genérico en el contexto de los bienes y/o servicios del solicitante. Los términos genéricos por su naturaleza son descriptivos. Un término genérico no es capaz de servir a la función esencial de una marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, y por esto no puede ser registrado.

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. *Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); *In re Aug. Storck KG*, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que el término “COMMUNICATIONS” es descriptivo de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, este elemento debe ser renunciado y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “COMMUNICATIONS” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”

6. El registro de la marca no procede debido a que la marca solicitada porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes del Solicitante.
7. Otros.

La Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. Favor seleccionar “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN” del menú desplegable. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a itorres@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose M. Torres". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jose" and the last name "Torres" clearly visible.

Lcdo. Jose M. Torres Torres
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales